PRIM AWLA TAL-QORTI CIVILI

IMĦALLEF
ONOR. IAN SPITERI BAILEY LL.M. LL.D.

Illum it-Tnejn 30 ta' Mejju 2022

Rik. Nru. 429/2022ISB

Avukat Dottor Luigi A. Sansone LL.B. (Hons.), LL.D., detentur tal-karta tal-identita' ta' Malta bin-numru "0258269" ittra "M", bħala mandatarju speċjali ta' **Société des Produits Nestlé S.A.**, soċjeta' estera nkorporata taħt il-liġijiet tal-Isvizzera u b'indirizz ta' Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Svizzera

vs

Nectar Limited, kumpannija reġistrata taħt il-liġijiet ta' Malta bl-ittra "C" numru "13065" u b'indirizz reġistrat ta' *Nectar Buildings*, *Industrial Zone*, Vjal l-Istadium Nazzjonali, Ta' Qali, Attard ATD 4000, Malta

Il-Qorti,

Rat **<u>ir-rikors</u>** ta' **l-Avukat Luigi Sansone** bħala mandatarju speċjali ta' **Société des Produits Nestlé S.A.**, soċjeta' estera nkorporata taħt il-liġijiet tal-Isvizzera li permezz tieghu wara li ppremettet dak hemmek premess, talbet sabiex:

(1) **tordna, ai termini tal-art. 8.(1)(a) tal-Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta, projbizzjoni - fuq bażi provviżorja - fuq il-kumpannija ntimata Nectar Limited milli tkompli kwalunkwe att ta' ksur allegat ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward tat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, konsistenti f'kwalunkwe użu attwali fil-kors ta' kummerċ min-naħa tal-istess kumpannija ntimata, tas-sinjali PICCINI u PICCINI relattiv għal prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati**.

Bl-ispejjeż kollha, inklużi dawk ta' dan ir-rikors, kontra l-kumpannija ntimata Nectar Limited.

U dan wara li gie premess is-segwenti:

SFOND

1. illi s-soċjeta' rikorrenti hija organizzazzjoni multinazzjonali ewlenija fil-kamp tal-ikel u x-xorb b'madwar 276,000 impjegat, b'operazzjonijiet kummerċjali f'madwar 186 pajjiż fosthom - u għal numru twil ta' snin - Malta, fis-setturi diversifikati ta' xarbiet minn trab u likwidi (*powdered and liquid beverages*), kura tal-annimali domestiċi (*petcare*), xjenza dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa (*nutrition and health science*), platti lesti u għajnuniet għat-tisjir (*prepared dishes and cooking aids*), prodotti tal-ħalib u ġelati, ħelu u ilma (ara, f'dan ir-rigward, vera kopja ta' estratti mir-rapport annwu tagħha tas-sena 2021 hawn annessa u mmarkata bħala dokument "A"). F'dan kollu, is-soċjeta' rikorrenti hija proprjetarja ta' firxa sħiħa ta' *trademarks* varji madwar id-dinja li jkopru in-negozju tagħha f'dawn id-diversi setturi;

2. illi sa minn diversi snin, is-soċjeta' rikorrenti ilha topera minn quddiem nett fl-Unjoni Ewropeja fis-suq ta' prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati, *inter alia* b'firxa ta' prodotti tagħha / PICCOLINIS li ilha tiġi żmerċjata b'suċċess enormi inkluż - kostantement matul dawn l-aħħar 15-il sena fejn qed tiġi żmerċjata bħala *sub-brand* ta' "Buitoni" ukoll proprjeta' tas-soċjeta' rikorrenti - f'Malta, fejn dawn saru *market leader* ewlieni fis-suq lokali ta' *mini pizzas* iffriżati. F'dan il-kuntest, f'xi żmien bejn l-aħħar kwart tas-sena 2012 u t-tieni kwart tas-sena 2019 il-kumpannija ntimata kienet id-distributriċi f'Malta ta' dawn il-prodotti li, bil-kunsens tas-soċjeta' rikorrenti, kienu jiġu esportati mill-Ġermanja lejn Malta lill-kumpannija Maltija Nestlé Malta Limited (ukoll sussidjara tas-soċjeta' rikorrenti) u sussegwentement mibjugħin minn Nestlé Malta Limited lill-kumpannija ntimata u distribwiti lokalment mill-istess kumpannija ntimata;

3. illi di pjù u fuq kollox għall-iskopijiet ta' dawn il-proċedimenti ċivili ġudizzjarji, **il-kelma "Piccolinis" tinsab protetta għan-nom tas-soċjeta' rikorrenti bħala *trademark* reġistrata fil-kuntest ta' Reġistrazzjoni Nternazzjonali bin-numru 0994020 li tiddesinja l-U.E. (u b'hekk allura Malta) sa mid-9 ta' Marzu 2012, dwar *frozen foods and deep-frozen ready-to-serve meals, namely pizzas, pizza slices, breads and pastries including baguette and bread, tortes with cheese, onions and ham*, fi Klassi 30 tal-Klassifikazzjoni Nternazzjonali** ta' Prodotti u Servizzi taħt in-*Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (kif emendata) - ara, f'dan ir-rigward, dokument "B" hawn anness;

Buitoni Piccolinis
Buitoni Piccolinis

4. illi b'ħila u b'invenzjoni, kif ukoll b'ħafna sagrifiċċju finanzjarju u sforzi reklamattivi da parti tagħha, is-soċjeta' rikorrenti kisbet reputazzjoni u avvjament enormi fis-suq tal-Unjoni Ewropea in konnessjoni mas-serje ta' prodotti ta' *mini pizzas* ffriżati tagħha li għandhom fuqhom it-*trademarks*

/ PICCOLINIS (ara, f'dan ir-rigward, Eżebit "A" hawn anness u konsistenti f'kaxxa vojta ta' kampjun ta' prodotti relattivi mibjugħin f'Malta);

5. illi tant hu hekk, li t-*trademark registration* Internazzjonali li tiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis tgawdi minn *status* ta' *trademark* ta' "reputazzjoni" fl-U.E. ai finijiet u l-effetti kollha tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. numru 2017/1001 fuq il-*European Union trade mark*. Inoltri, waqt kwalunkwe eżami komparattiva ma' xi sinjal simili wżat minn xi intrapriża terza in konnessjoni ma' prodotti identiċi jew simili, irid jitqies li t-*trademark* reġistrat anteċedenti Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti tgawdi minn dik li tissejjaħ "distintivita' akkwiżita" ossija *acquired distinctiveness*, skont kif mgħallem fil-każistika rilevanti (ara, ad eżempju, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23 – dokument "C" hawn anness);

6. illi għaldaqstant, is-soċjeta' rikorrenti tinsab tenuta - u determinata - li tipproteġi u, fejn jokkorri, tenforza l-jeddijiet tagħha dwar in-negozju tagħha fi prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati li jinsabu koperti bir-reġistrazzjoni tat-*trademark* "Piccolinis" kif indikat fil-paragrafu numru 3 hawn aktar qabel. Dan ukoll tenut kont tal-fatt li dwar dawn il-prodotti l-istess soċjeta' rikorrenti għandha familja ta' *trademarks* reġistrati madwar l-U.E. li jinkludi wkoll it-*trademarks* (*trademark registration* Internazzjonali li tiddesinja l-U.E. numru 1123392, b'effett mill-5 ta' Lulju 2012), (*trademark* tal-U.E. numru 004392684, b'effett mit-12 ta' Mejju 2005), u "Original Wagner Steinofen Piccolinis" (*trademark* tal-U.E. numru 001796838, b'effett f'Malta mit-1 ta' Mejju 2004) – ara, f'dan ir-rigward, dokument "B*bis*" hawn anness;

7. illi s-soċjeta' rikorrenti għandha fil-pussess tagħha evidenza li turi li, fil-kors ta' attivitajiet kummerċjali fi prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati, il-kumpannija intimata qed tikkumerċjalizza serje ta' prodotti li jirraffiguraw b'mod prominenti sinjali

/

. Fil-fatt, dawn is-sinjali jidhru fuq diversi naħat tal-kaxxi kontenenti l-prodotti tal-ikel in kwistjoni, kif jidher per eżempju hawn taħt:

(ara, f'dan ir-rigward, Eżebit "B" hawn anness u konsistenti f'kaxxa vojta ta' kampjun tal-prodotti relattivi mibjugħin f'Malta);

8. illi noltri s-soċjeta' rikorrenti nnutat reċentement li meta prodotti kontenenti s-sinjali / qed jiġu offruti għal bejgħ minn operaturi kummerċjali wara li huma jixtruhom mill-kumpannija ntimata, ħafna drabi dawn qed jiġu esposti għall-bejgħ ħdejn, jew viċin, dawk bit-*trademarks* **/** PICCOLINIS - ara, per eżempju, ritratti riprodotti hawn taħt, meħudin fit-18 ta' Mejju 2022 skont kif spjegat f'dokument "Z" hawn anness:

;

9. illi għall-iskopijiet ta' dawn il-proċedimenti ċivili ġudizzjarji, **hawnhekk si tratta ta' sitwazzjoni li tinvolvi**, essenzjalment, is-segwenti:

<u>**fl-ewwel lok**</u>, **ksur tal-jeddijiet rikorrenti** fir-rigward tat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, **ai termini**

tal-Artikolu 9(2.)(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001 fuq il-*European Union trade mark* (**użu fil-kummerċ ta' sinjali simili għat-*trademark* reġistrata anterjuri dwar oġġetti identiċi jew simili għal dawk li dwarhom din tinsab reġistrata, li x'aktarx li jagħti lok għal konfużjoni nkluża assoċazzjoni erroneja mat-*trademark* reġistrata anterjuri**);

u

fit-tieni lok, **ksur tal-jeddijiet rikorrenti** fir-rigward tat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, **ai termini tal-Artikolu 9(2.)(c) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001** (**użu fil-kummerċ ta' sinjali simili għat-*trademark* reġistrata anterjuri li għandha reputazzjoni fl-U.E. dwar prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati li dwarhom tinsab reġistrata, f'ċirkustanzi fejn l-użu mingħajr raġuni xierqa huwa detrimentali għax-xorta distintiva u, jew għar-reputazzjoni tal-istess *trademark* reġistrata anterjuri**);

10. illi l-attivitajiet kontravvenjenti tal-kumpannija ntimata hawn aktar qabel indikati, jinkludu offerti ta' bejgħ kif ukoll tqegħid fuq is-suq tal-U.E., ta' oġġetti kontravvenjenti skont kif hemm indikat fl-Artikolu 9.3.(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001;

PROBABBILITA' TA' KONFUŻJONI

11. illi **dwar użu fil-kummerċ min-naħa tal-kumpannija ntimata mingħajr il-kunsens tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward ta' sinjali simili għat-*trademark* reġistrat Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, debitament ireġistrata anterjorjament kemm dwar oġġetti identiċi u kif ukoll dwar oġġetti simili, hu ċar li teżisti l-probabbilta' ta' konfużjoni min-naħa tal-konsumatur rilevanti li jkun qed jassoċja s-sinjali kontravvenjenti**

/

mat-trademark Piccolinis reġistrata anteċedentement favur is-soċjeta' rikorrenti, u kwindi japplikaw id-

disposizzjonijiet tal-Artikolu 9.2.(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001 hawn qabel ċitati.

<u>F'dan ir-rigward</u>:

Hekk kif ġie kostantement ritenut fil-ġurisprudenza nostrali (ara, per eżempju "Onor. W Salomone *noe.* vs Giorgio Borg *noe*.*"* Koll. Vol. XXXVI.iii.616, enfasi miżjuda):

> *"il-kwistjoni jekk ghandhiex tigi accettata opposizzjoni ghar-registrazzjoni ta' trade mark, fuq il-motiv li dak it-trade mark ta' hadd iehor li jopponi dik ir-registrazjzoni, hija mpernjata fuq l-principju ta'* ***<u>l-idea dominanti taz-zewg marki</u>****, indipendentement mid-dettalji li jkunu jakkompanjaw dik l-idea dominanti.*
>
> ***Jekk l-idea dominanti tal-marka in kontestazzjoni thalli impressjoni tali li tista' ggib il-konfuzoni bejn iz-zewg trade marks, l-opposizzjoni ghar-registrazzjoni hija gustifikata****.*
>
> *Il-prodotti li ghalihom ikun irid jigi applikat il-markju li tieghu tintalab ir-registrazzjoni ma hemmx bzonn ikunu identici ghal dawk tal-parti opposta ..... .*

L-awtur Kerly hekk kif ċitat fis-sentenza tal-Onorabbli Qorti tal-Appell fl-ismijiet "Avukat Dottor Pio Valletta *noe.* vs Borg and Aquilina Limited *et.*" (kawża numru 1341/96GV deċiża fit-13 ta' Lulju 2001) jgħallem li:

> *Two marks, when placed side by side, may exhibit many and various differences, yet* ***<u>the main idea left on the mind by both may be the same.</u>***

L-Onorabbli Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, fis-sentenza Tagħha tat-28 ta' Mejju fl-ismijiet **Mark A Attard Trading Company Limited vs Shoemarket Retail Stores Limited** (kawża numru 676/2011MCH) debitament ikkonfermata mill-Qorti tal-Appell fis-sentenza ta' appell tal-25 ta' Novembru 2016, fissret fid-dettal dik li tikkostitwixxi probabblita' ta' konfużjoni bejn żewġ markji u osservat li:

Fil-kawza ***Manduca Philip Dr. vs Consolidated Biscuit Co. Ltd****, PA 30/03/2011, il-Qorti kkummentat hekk:*

*Illi ma hemmx dubju li l-konfondabilita' bejn iż-żewġt marki hija kwistjoni ta' fatt, u ma hemmx bżonn li jkun hemm identita' fl-ismijiet użati iżda bizzejjed li jkun hemm xebh li jwassal għall żball (****'Profs. J. Micallef et vs Silvio Camilleri et'*** *- 23 ta' Frar 2001) u f'dan is-sens il-potenzjalita' ta' konfużjoni hija biżżejjed (****'Joseph Tanti Palmier vs Joseph Caruana Curran nomine'*** *- Vol. XLIX.iii.1099) u f'dan il-kuntest irid issir eżami taċ-ċirkostanzi kollha tal-kaz, u l-mistoqsija li trid tiġi ndirizzata hija jekk xerrej komuni - la dak fitt u lanqas dak aljenat, la intelliġenti u lanqas injorant - u għalhekk dak li jiġi kkunsidrat bħala persuna komuni u normali, jew dawk li issejhu bħala 'ordinary man and woman who would take ordinary care in purchasing what goods they require, and if desiring a particular brand, would take ordinary precautions to see that they get it' (****'Thorne & Co. Ltd vs Sandaw'*** *- 1912) jistax jiġi ndott sabiex inter alia jaħseb li 'the plaintiff has assumed responsibility for the quality of the defendant's goods or services … A court will on the aspect of the mark that is most likely to be memorable - the idea of the mark as is sometimes called' (****W.R. Cornish - Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights****).*

*Illi dan ifisser li sabiex timexxi l-azzjoni attriċi jrid jiġi ppruvat li hemm somiljanza bejn il-marki mertu tal-vertenza odjema u li din is-somiljanza hija tali li teżisti l-probabilita' ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku, inkluża l-probabilita' ta' assoċjazzjoni tal-istess marki, b'dan li għal dak li huwa il-kaz odjem ikun hemm il-probababilita' li l-markju reġistrat mis-soċjeta' konvenuta jkun konfondibbli mal-markju użat u reġistrat mis-soċjeta' attriċi (****'Vassallo vs Caruana'*** *– 7 ta' Ġunju 1950), u f'dan il-kuntest huwa biżżejjed li l-istess marka mill-kumpless tagħha tista' tinganna lix-xerrej, fis-sens li jħallat merkanzija ta' wieħed mal-merkanzija ta' liehor (****'G. Vella Zarb nomine vs G. Portelli et nomine'*** *-30 ta' Ġunju 1936).*

> *Illi dawn il-prinċipji jew adottati fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawza fl-ismijiet* ***'A. Dott. Luigi A. Sansone nomine vs Av. Joseph P. Bonnici nomine'*** *(A.C. 16 ta' Marzu 2009 - Ċitaz. Numru 397/2004) fejn ingħad konsegwentement għal dan kollu 'illi persuna tista' tiġi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk dina tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per eżempju, li x-xerrej jemmen illi wahda tkun affiljata jew licencee ta' l-ohra'. (Bently & Sherman - Intellectual Property Law – pagna 820).*
>
> *L-istess principji gew applikati fis-sentenza* ***'Dr. Luigi A. Sansone et nomine vs Joseph Borg'*** *(P.A. (RCP) - 26 ta' Novembru 2010) fejn ingħad 'illi persuna tista' tigi kkonsidrata bhala illi tkun confused jekk din tassumi skorrettament illi hemm economic connection ta' natura wiesa' bejn l-atturi u l-konvenuti, per ezempju, li xxerrej jemmen illi wahda tkun affiljatajew licencee ta' lohra Bently & Sherman - Intellectual Property Law - pagna 820).*

In linja simili, dwar il-kriterji ta' somiljanza applikabbli għall-*fattispecie* ta' dan il-każ, l-abbli awtur Bainbridge (*Intellectual Property*, 7 ed. 2009, p. 715) jgħid li l-kawżi famużi ***Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*** and ***Canon v Metro- Goldwyn-Mayer*** *provide important guidance on the question of whether a likelihood of confusion exists.* ***The average consumer, who perceives the trademark as a whole and who does not break it up into its constitutive components, makes a global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks based on the overall impression given by them, bearing in mind their distinctive and dominant components****.* ***The more distinctive the mark, the greater will be the likelihood of confusion****. There is some interdependence between the sign and the trade mark and the goods or services so* ***that the greater the similarity of the sign and the trade mark, the lesser the similarity of the goods or services will need to be to find infringement and vice versa****.* ***The type of confusion required is confusion as to origin; in other words, the average consumer would think the goods or services came from the same or economically linked undertakings****.*;

12. illi f'dan il-kuntest, is-soċjeta' rikorrenti tinsab konvinta li din l-Onorabbli Qorti m'hi ser ikollha ebda eżitazzjoni tikkonkludi li mpressjoni qarrieqa ta' ness ekonomiku bejn is-soċjeta' rikorrenti u l-kumpannija ntimata qed tiġi trasmessa bis-sinjali kontestati u kontravvenjenti PICCINI / PICCINI meta komparati mat-*trademark* anteċedenti **Piccolinis** tas-soċjeta' rikorrenti (kull fejn jokkorri f'dan ir-rikors, ġieli b'enfasi miżjuda fis-sens ta' *bold lettering* fil-*wordmark*).

Għal applikazzjoni tal-liġi f'dan ir-rigward, ara, per eżempju:

- il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża fl-ismijiet "Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* vs. Dr. Maria Chetcuti Cauchi *nomine*" (PA 99/2017MCH, sentenza tal-10.10.2018), dwar l-invalidazzjoni tat-*trademark* ta' Malta numru ta' reġistrazzjoni 54800 AUKIA (reġistrata fi klassi 11), meta komparata mat-*trade marks* tal-U.E. reġistrati bin-nri. 000323386 NOKIA (reġistrati fi klassijiet differenti inkluża l-klassi ta' servizzi 38), 002398022 NOKIA (reġistrati fi klassijiet differenti inklużi l-klassijiet ta' servizzi 38 u 42), 010608743 NOKIA u 013405493 NOKIA (reġistrati fi klassijiet differenti inklużi l-klassijiet ta' servizzi 38, 39, 42 u 45) – kopja ċertifikata tas-sentenza dokument "D" hawn anness;

- il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża fl-ismijiet "Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* vs. Advocate Dr. Joseph P. Bonnici *nomine*" (PA 397/2004GV, sentenza tad-09.10.2006) konfermata mill-Qorti tal-Appell fis-16.03.2009), dwar l-invalidazzjoni tat-*trademark* ta' Malta numru ta'

reġistrazzjoni 35409 , meta komparata mat-trademarks reġistrati f'Malta bin-numri 6091 u 9231 (veri kopji tas-sentenzi dokumenti "E" u "F" hawn annessi);

- il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili fil-kawża fl-ismijiet "Avukat Dr. Luigi A. Sansone *nomine* vs. Master Enterprise Limited" (PA 264/2013MCH, sentenza tal-05.10.2016), dwar l-invalidazzjoni tat-*trademark* ta' Malta numru ta' reġistrazzjoni 47513 , meta komparata mat-*trade marks* tal-U.E. reġistrati bin-nri. 003525748 "MK" u 003525789 (kopja ċertifikata tas-sentenza dokument "G" hawn annessa).

Ma jista' jkun hemm ebda dubbju, hekk kif jinsab ampjament ippruvat f'dan ir-rikors flimkien mad-dokumenti annessi mal-istess, li fil-każ tat-*trademark* anteċedenti IR li jiddensinja l-U.E. nru. 0994020 **Piccolinis**, si tratta ta' "trade mark of a highly distinctive character, at the very least owing to … recognition on the relevant market".

<u>Oltre għal dak hawn qabel indikat</u>, ma jista' jkun hemm ebda dubbju li t-*trademark* anterjuri **Piccolinis** hawn qabel ċitat igawdi mill-benefiċċju aġġuntif ta' distintivita' imsaħħa ("**enhanced distinctiveness**") fir-rigward tal-oġġetti li dwarhom is-sinjali kontravvenjenti qed jintużaw. F'dan ir-rigward, issir referenza għas-sentenza CJEU f' *Case* T-398/16 (16.01.2018) fl-ismijiet "Starbucks Corp vs. EUIPO" meta ġew komparati ma' :

70. the more distinctive the earlier trade mark, the greater will be the likelihood of confusion. Trade marks with a highly distinctive character, either per se or because of their recognition on the market, enjoy broader protection than trade marks with less distinctive character (judgment of 29 September 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, paragraph 18)

(sentenza kopja dokument "H" hawn annessa flimkien ma' kopja tad-Deċiżjoni sussegwenti tal-*Fifth Board of Appeal* tal-*EUIPO* datata 19 ta' Ottubru 2018 – dokument "I" hawn anness).

Dawn il-linji gwida ġurisprudenzjali huma utli sabiex il-Qorti tasal għal konklużjoni oġġettiva li s-sinjali kontestati għandhom jiġu dikjarati leżivi taħt dan il-kap.

It-*trademarks* taħt eżami komparattiva huma s-segwenti:

Trademark Anteċedenti	Sinjali kontravvenjenti
Piccolinis	PICCINI
Piccolinis	PICCINI

It-*trademark* anteċedenti huwa magħmul mill-kelma "Piccolinis", riprodott f'ittri normali suwed b'ittra kapitali "P" u l-kumplament tal-kelma b'ittri żgħar.

Is-sinjali kontestati li jidhru fuq il-prodotti kontravvenjenti huma magħmula mill-kelma stilizzata "PICCINI" li tidher, f'xi drabi bl-abjad bi bordura tal-kulur tad-deheb madwar kull ittra, bil-kelma stess superimposta fuq sfond kulur aħdar u sfond kulur aħdjar ċar kif ukoll planka minn mejda tal-injam fil-każ tal-ittri "P" u "I", u f'xi drabi oħra sempliċement bl-abjad, bil-kelma stess superimposta fuq sfond kulur aħdar.

Minkejja li t-terminu "Piccolinis" m'għandux sinjifikat misjub f'dizzjunarju, huwa wisq evidentement terminu addottat b'ħafna ħsieb mill-kelma taljana "Piccolini" (essendo l-oġġetti nvoluti pizzez kwindi assoċjati mal-Italja).

B'mod partikolari, "Piccolini" tfisser "ċkejknin" bit-Taljan (ara, f'dan ir-rigward, https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/piccolini kif ukoll https://www.dizy.com/it/voce/piccolini, https://www.dizy.com/it/voce/piccolini/frasi u https://translate.google.com/?hl=en&sl=it&tl=mt&text=piccolini&op=translate - dokument "J" hawn anness. In sinteżi, "Piccolinis" hija kelma maħluqa li talludi għall-kelma taljana "Piccolini" li tfisser "ċkejknin", fiha nnifisha

allużjoni għal prodotti ffirżati ta' *mini pizza* offruti għall-bejgħ taħt il-*brand* "Piccolinis".

Min-naħa l-oħra, it-terminu "PICCINI" għandu tifsir fid-dizzjunarju taljan (l-oġġetti nvoluti essendo pizzez kwindi assoċjati mal-Italja). Partikolarment, **"PICCINI" – hekk ukoll bħal PICCOLINI – tfisser "ċkejknin" bit-taljan** (ara, f'dan ir-rigward, https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/PICCINI kif ukoll https://www.dizy.com/it/voce/piccini, https://translate.google.com/?hl=en&sl=it&tl=mt&text=piccini&op=translate u https://www.dizy.com/it/voce/piccini/frasi - dokument "K" hawn anness. In sinteżi, "PICCINI" għandha essenzjalment l-istess tifsir bħal "PICCOLINI", u għandha in komun magħha l-allużjoni għal oġġetti żgħar ta' pizza offruti għall-bejgħ taħt il-*brands* rispettivi "Piccolinis" / "PICCINI".

Is-sinjali kontestati qed jintużaw dwar oġġetti li dwarhom it-*trademark* anteċedenti tinsab reġistrata.

Inoltri:

- **mill-perspettiva orali**, il-pronunzjament tat-*trademark* anteċedenti Piccolinis u s-sinjali kontestati PICCINI huma simili fis-sens li t-tnejn għandhom l-istess bidu fonetiku "Pi" / "PI" u tmiem kważi identiku "inis" / "INI", b' "ini" / "INI" li huma fonetikament identiċi;

- **minn perspettiva viżiva**, is-sinjali jaħbtu ma' xulxin fl-elementi kollha ħlief għal "ol" u "s" f'Piccolinis:

Piccolinis

Is-sinjali jikkoinċidu fl-istrixxa ta' 4 ittri "Picc" / "PICC" li jinsabu fl-istess posizzjoni, ċjioe' fl-ewwel parti tal-istess. Huma jikkoinċidu wkoll fl-element "ini" / "INI";

- **minn perspettiva kunċettwali**, is-sinjali huma essenzjalment identiċi – jalludu għad-"daqs żgħir" tal-prodotti li jinbiegħu taħt il-markji rispettivi, jagħtu x'jifmu dwar l-Italja (id-dar tal-pizza) u PICCINI għandha tifsir identiku għal Piccolini.

Isegwi li l-allegazzjonijiet tas-soċjeta' rikorrenti taħt l-Artikolu 9(2)(b) tar-Reg. U.E. 2017/1001 huma assolutament ben fondati;

VANTAĠĠ INĠUST / DETRIMENT

13. illi **dwar vantaġġ inġust / detriment għax-xorti distintiva u, jew għall-karattru distintiv, fir-rigward tat-*trademark* reġistrat Nternazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti**, u tenut kont tad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 9.2.(c) tar-Regolament U.E. 2017/1001, jiġu rilevati s-segwenti:

fl-ewwel lok, reputazzjoni fl-U.E. tat-*trademark* reġistrat Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis dwar prodotti ffriżati tal-*mini pizza*: territorjalment, il-kundizzjoni dwar reputazzjoni għandha tiġi kkunsidrata bħala li ġiet sodisfatta meta t-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. għandu reputazzjoni f'parti sostanzjali tat-territorju tal-Unjoni Ewropea.

F'dan il-kuntest, it-territorju ta' Stat wieħed membru, ad. eż. l-Awstrija, jista' jitqies bħala li jikkostitwixxi "parti sostanzjali" tal-U.E. (ara sentenza CJEU tas-06/10/2009, PAGO International, C-301/07, dokument "L" hawn anness).

F'dan il-kuntest, **skont studju ppublikat fl-2021 mill-kumpannija indipendenti prestiġjuża ta' *data and market intelligence* GfK (ara dokument "M" hawn anness) il-*brand* Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti hija popolari ħafna fil-Ġermanja, fejn qed tiġi żmerċjata bħala *sub-brand* ta' "Original Wagner" ukoll proprjeta' tas-soċjeta' rikorrenti (ara https://www.original-wagner.de/produkte/steinofen-piccolinis,**

dokument "N" hawn anness) u tinsab posizzjonata f'numru 5 fis-suq Ġermaniż tal-pizza ffriżata: ara, f'dan ir-rigward, dokument "O" hawn anness.

Dan għandu sinjifikat enormi, peress li l-Ġermanja (a differenza ta' Stat membru ieħor tal-U.E. bħall-Awstrija) hija l-akbar suq fl-Ewropa. Hija tikkostitwixxi 25% ta' prodott gross domestiku tal-Ewropa (U.E.-27) u hija d-dar għal 19% tal-popolazzjoni intiera tal-Unjoni Ewropea (U.E.). Għal aktar dettalji, ara dokument "P" hawn anness.

Sa minn żmien twil li jmur lura għall-20 ta' Ġunju 2013, *frozen food europe – the magazine for the frozen food industry*, kellha s-segwenti x'tgħid (sors https://www.frozenfoodeurope.com/world-of-frozen-pizza-innovation-remains-the-coup-de-grace/, ara dokument "Q" hawn anness):

> **Nestlé**
>
> *Nestlé .... is now almost fully positioned as a food and beverage company with a strategic focus on health and nutrition. .... In Western European markets, Nestlé also continues to invest in improved facilities, having recently completed a EUR45m extension to the Wagner frozen pizza factory in Otzenhausen, Germany, since increasing its stake in the business to 75% in 2010. This extension will allow Nestlé to tap into the booming frozen pizza export market, allowing production of* ***popular brands such as*** *Big Pizza,* ***Piccolinis*** *and Die Backfrische to be extended to 350,000 tons. By investing in its Western European business for the long term, Nestlé has ensured a 50% increase in turnover for the Wagner business. It has also introduced new variants, such as reduced-fat, lactose-free, organic and wholegrain variants, in line with Western European health and wellness trends, and its pizza lines are now produced without artificial flavorings or additives. Wagner and Nestlé have enjoyed a successful technology transfer partnership for a number of years, with Wagner supplying technical innovations in pizza production. These innovations have included methods in stone baking techniques, balancing Nestlé's commitment to marketing and financial support.*

Inoltri, **fi Franza**, li tikkostitwixxi 17% tal-*GDP* tal-Ewropa (U.E.-27) u hija d-dar għal 15% tal-popolazzjoni intiera tal-Unjoni Ewropea (U.E. – ara wkoll dok. “P”) il-*brand* Piccolinis tas-soċjeta’ rikorrenti tiġi żmerċjata bħala *sub-brand* ta’ “Buitoni” (ukoll ta’ proprjeta’ tas-soċjeta’ rikorrenti) (ara https://www.nestle.fr/nosmarques/culinairessurgeles/nosmarquesbuitoni u https://www.buitoni.fr/fr/chercher/?search_key=piccolinis&range=12&searchpage=true&type=produkte, dokument “R” hawn anness) b’suċċess kbir tant li **ghas-sena 2021 il-bejgħ kumplessiv ta’ dawn il-prodotti prodotti kien ta’ aktar minn EUR23,500,000**.

F’dan il-kuntest, **skont studju ppublikat fl-2020 mill-kumpannija indipendenti prestiġjuża ta’ *data analytic and brand consultancy* Kantar (ara l-kumplament ta’ dokument “R” hawn anness) il-*brand* Piccolinis tas-soċjeta’ rikorrenti hija popolari ħafna fi Franza, fejn qed tiġi żmerċjata bħala *sub-brand* ta’ “Buitoni” ukoll proprjeta’ tas-soċjeta’ rikorrenti u tinsab posizzjonata f’numru 1 fis-suq Franċiż bħala t-*trademark* tal-ogħla livell ta’ għarfien kemm fil-kategorija ta’** *instant meals/snacks* kif ukoll fil-kategorija ta’ *finger foods*: **ara, f’dan ir-rigward, l-aħħar parti tad-dokument “R” hawn anness**.

Addizjonalment, **ġewwa Malta il-*brand* Piccolinis** tas-soċjeta’ rikorrenti tnediet sa mill-2007 (ara https://www.independent.com.mt/articles/2007-02-10/business-news/New-Buitoni-Frozen-pizza-range-now-in-Malta-168914), dokument “S” hawn anness) u kibret b’riċetti oħra li tnedew sa minn żmien li jmur lura għall-2009 (ara https://www.independent.com.mt/articles/2009-12-11/news/two-new-buitoni-products-on-the-market-267508/cookie-declaration, dokument “T” hawn anness).

Il-*brand* **kiber f’Malta għal wieħed assolutament ewlieni fil-kategorija ta’ *frozen mini pizzas*, bi tkabbir evidenti ħafna jekk wieħed jikkunsidra *invoice sales value* ta’ EUR 19,756.19 għas-sena 2010 li, sas-sena 2021 (inkluż), kien żdied għal EUR 131,461.90** – ara dokument “R*bis*” hawn anness.

F'dan il-kuntest, **matul il-perjodu bejn id-19 ta' Diċembru 2012 u l-25 ta' April 2019, il-kumpannija ntimata kienet, *de facto*, id-distributriċi kummerċjali f'Malta tal-prodotti ta' *frozen mini pizzas*** Piccolinis - ara, f'dan ir-rigward, dokumenti "R*ter*" u "R*quater*" hawn annessi;

Finalment, il-*brand* Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti tinsab preżenti b'suċċess f'**diversi stati oħra membri tal-Unjoni Ewropea bħall-iSpanja, l-Awstrija u l-Portugall (fost oħrajn)**.

F'dan il-każ partikolari, **huwa assolutament ċar li reputazzjoni fil-Ġermanja, fi Franza u f'Malta ġie ampjament muri. Di per se', dan ampjament iservi għall-iskopijiet tat-test dwar reputazzjoni fl-U.E., bħalma huwa ampjament muri fl-hawn qabel indikata sentenza CJEU tas-06/10/2009, PAGO International, C-301/07**;

<u>fit-tieni lok</u>, vantaġġ mhux ġust, magħruf ukoll bħala *free riding* jew parasitismu: bl-azzjonijiet tagħha, il-kumpannija ntimata qed tisfrutta r-reputazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea tal-marka reġistrata Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti hawn qabel speċifikata u debitament assoċjata mal-firxa ta' prodotti ta' suċċess enormi **/** PICCOLINIS fil-kamp ta' *mini pizzas* iffriżati, billi qed tirkeb b'xejn (*free riding*) minn fuq is-suċċess ta' din l-istess marka reġistrata u kwindi tibbenefika kummerċjalment mill-attrazzjoni, mir-reputazzjoni u mill-prestiġju tagħha, f'dak li jikkostitwixxi "*clear exploitation on the coat-tails of the mark*[s] *with a reputation*" (ara, f'dan is-sens, is-*CJEU* f'*L'Oréal SA v Bellure [2009] E.C.R. I-05185* a par. 41 dok. "U" hawn anness).

Ma hemm ebda dubbju li t-*trademark* anteċedenti **Piccolinis** iġib fl-imħuħ tal-pubbliku rilevanti stampa pożittiva ta' kwalita'. Id-dehra ta' u fil-kamp tan-negozu fi **<u>prodotti tal-*mini pizza* iffriżati</u>** ikun bla dubbju pperċettat mill-

pubbliku rilevanti bħala inċentiv sabiex wieħed idur għall-oġġetti kontravvenjenti simili koperti mit-*trademarks* figurattivi kontravvenjenti u . Għaldaqstant, **huwa probabbli li meta rinfaċċati b'tali oġġetti, indubbjament il-konsumatur qed jassoċjahom mas-soċjeta' rikorrenti u qed jagħmel ness bejn il-markji, assoċazzjoni li qed tipproduċi vantaġġi kummerċjali ndebiti favur il-kumpannija ntimata.**

Ir-ritratt muri hawn isfel donnu jikellem waħdu:

L-użu fil-kummerċ ta' u jista' ukoll iwassal għall-perċezzjoni li l-kumpannija ntimata hija assoċjata ma' – jew tappartjeni lis – soċjeta' attriċi u kwindi jista' jiffaċilita l-immarkettjar tal-oġġetti li dwarhom qed jintużaw is-sinjali kontravvenjenti.

Ma jista' jkun hemm ebda dubbju li permezz tal-użu fil-kummerċ ta' u , il-

kumpannija ntimata qed ċarament tipprova - u sa issa qed jirnexxielha – tibbenefika mill-poter ta' attrazzjoni, reputazzjoni u prestiġju ta' Piccolinis u qed tisfrutta, mingħajr ma tħallas ebda kumpens, l-isforzi riklamattivi magħmula mis-soċjeta' rikorrenti sabiex iżżomm u tiżviluppa l-*brand image* ta' Piccolinis.

L-użu fil-kummerċ tas-sinjali kontravvenjenti b'rabta ma' prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati ndubbjament jieħu vantaġġ, mingħajr ħlas ta' kumpens finanzjarju, tal-immarkettjar u tal-isforzi finanzjarji u oħrajn umani sabiex jiżdied it-tagħrif dwar - u l-esposizzjoni għat - *trademark* **Piccolinis**.

In vista tas-suespost, l-użu fil-kummerċ tal-prodotti kontravvenjenti in konnessjoni ma' prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati huwa ovvju li x'aktarx li jibbenefika mir-reputazzjoni tat-*trademark* anteċedenti **Piccolinis** li damet snin sħaħ sabiex tinbena, ħaġa li l-kumpannija ntimata taf wisq tajjeb stante li kienet – fil-passat – distributriċi f'Malta ta' prodotti ta' *mini pizzas* ffriżati skont kif ġja' hawn qabel muri u anke ammess mill-istess intimata – ara' f'dan ir-rigward, dokument "R*quinquies*" hawn anness.

Għalhekk fil-każ preżenti, l-intenzjoni deliberata tal-kumpannija ntimata senjatament dik "to ride on the coat-tails" tal-marka b'reputazzjoni anteċedenti **Piccolinis** dwar prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati permezz tal-użu fil-kummerċ ta' u , jista' indubbjament jiġi deżunt mit-tentattiv tagħha li timita t-*trademark* anteċedenti tas-soċjeta' rikorrenti **Piccolinis**;

<u>fit-tielet lok</u>, detriment għall-karattru distintiv tat-*trademark* anteċedenti tas-soċjeta' rikorrenti, magħruf ukoll bħala *dilution*, *whittling away* jew *blurring*: kwalunkwe użu fil-kummerċ tas-sinjali

kontestati u kontravvenjenti u qed ikollu l-effett li qed jaltera n-natura u jippreġudika l-funzjoni bażika tat-*trademark* anteċedenti tas-soċjeta' rikorrenti **Piccolinis**, li permezz tiegħu l-prodotti tas-soċjeta' rikorrenti huma kapaċi li jiġu distinti minn dawk ta' terzi.

Skont kif indikat mis-*CJEU* f'*l'Oreal* (*op.cit.*) a par. 39 (ukoll b'referenza għas-CJEU f'*Intel Corporation*, a par. 29):

> ***such detriment is caused when that mark's ability to identify the goods*** *or services* ***for which it is registered is weakened, since use of a****n identical or* ***similar sign by a third party leads to dispersion of the identity and hold upon the public mind of the earlier mark. That is particularly the case when the mark, which at one time aroused immediate association with the goods*** *or services* ***for which it is registered, is no longer capable of doing so*****.**

Ma jista' jkun hemm ebda dubbju li l-użu fil-kummerċ f'Malta tal-hawn qabel indikati sinjali kontestati u kontravvenjenti qed iwassal għal *dispersion of the identity and hold upon the public mind* tal-hawn aktar qabel indikata *trademark* anteċedenti tas-soċjeta' rikorrenti;

<u>**fir-raba' lok**</u>**, reputazzjoni mtebba' /** ***tarnishment*****, magħrufa wkoll bħala degradazzjoni**:

Ir-reġistrazzjoni ta' *trademark* anteċedenti dwar **Piccolinis** hawn aktar qabel indikata, tgawdi minn reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea b'rabta ma' prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati hekk kif hawn aktar qabel speċifikament indikat, li jittraduċi ruħu f'avvjament enormi in konnessjoni mal-istess, u kull *feedback* negattiv min-naħa ta' konsumaturi dwar is-sinjali kontestati u kontravvenjenti u

jista' anke jwassal għal kritika tal-*brand image* tas-soċjeta' rikorrenti f'ċirkustanzi fejn konsumaturi rilevanti jistgħu jaħsbu erroneament li tali prodotti huma ekonomikament marbutin mas-soċjeta' rikorrenti, bil-konsegwenza li tali konsumaturi / utenti jiġu nkoraġġuti sabiex jaħsbu negattivament dwar it-*trademark* anteċedenti tas-soċjeta' rikorrenti in kwistjoni, dan kollu a preġudizzju enormi tal-istess soċjeta' rikorrenti - ara, f'dan ir-rigward, is-CJEU f' *L'Oréal* (op. cit.) a par. 40:

> *such detriment is caused when the goods ... for which the identical or similar sign is used by the third party may be perceived by the public in such a way that the trade mark's power of attraction is reduced. The likelihood of such detriment may arise in particular from the fact that the goods … offered by the third party possess a characteristic or a quality which is liable to have a negative impact on the image of the mark*.;

<u>fil-ħames lok</u>, użu mingħajr kawża leċita: ma hemm ebda kawża leċita bl-użu min-naħa tal-kumpannija ntimata tas-sinjali kontestati u kontravvenjenti u . Anzi, fid-dawl tal-elementi hawn esposti, l-intenzjoni malinja tal-kumpannija ntimata li tieħu vantaġġ ta' – u tkun detrimentali lit – *trademark* anteċedenti tas-soċjeta' rikorrenti **Piccolinis** hija wisq ovvja.

Hekk kif ġie ritenut b'mod tant erudit mill-qorti rilevanti fil-*USA* fis-sentenza fl-ismijiet *Aetna Casualty & Surety Co v Aetna Auto Finance Inc 123F 2d 582, 584, 51 USPQ 435, 437-438 (5th Cir 1941) cert. Denied, 315 US824, 86 L Ed 1220, 62 S Ct 917, 52 USPQ 644 (1942)*:

> ***"where as here it plainly appears that there is a purpose to reap where one has not sown, to gather where one has not planted, to build upon the work and reputation of another, the use of the advertising or the trade name or distinguishing mark of another, is in its nature fraudulent and will be enjoined"***.

Fl-assenza ta' indikazzjonijiet fl-evidenza li jipprovdu ġustifikazzjoni apparenti għal użu ta' sinjal kontestat, l-assenza ta' kawża leċita tiġi ġeneralment preżunta (ara sentenza tad-29/03/2012, T-369/10, "Beatl" – kopja dokument "V" hawn anness).

Isegwi li l-allegazzjonijiet tas-soċjeta' rikorrenti taħt l-Artikolu 9(2)(c) tar-Reg. U.E. 2017/1001 huma assolutament ben fondati;

ĦTIEĠA TA' MIŻURI PROVVIŻORJI U PROTETTIVI TAL-JEDDIJIET RIKORRENTI

14. illi għaldaqstant u tenut kont ta' dak kollu hawn qabel espost, dwar l-infurzar tad-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward tat-*trademark* reġistrata anteċedenti tagħha hawn ċitata, huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' liġi (fost oħrajn):

    (a) l-Art. 19.(1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), li biha s-soċjeta' rikorrenti jkollha tressaq kawża dwar il-mertu quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili (li wkoll tiffunzjona bħala l-*E.U. trade mark Court* ta' Prim'Istanza f'Malta f'materji relattivi għat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. tas-soċjeta' rikorrenti hawn aktar qabel ċitata, ai termini tar-regolament 79 tal-Liġi Sussidjarja 597.04 tal-Liġijiet ta' Malta); u

    (b) l-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta), li biha s**-soċjeta' rikorrenti tista' tressaq talbiet għal miżuri meħtieġa, hekk kif fil-fatt qed tagħmel, għar-raġunijiet li:**

    (i) jidher ċar li l-kummerċ kontravvenjenti ndikat f'dan ir-rikors, qed isir mingħajr il-kunsens tas-soċjeta' rikorrenti;

(ii) dan kollu ifisser mhux biss ksur tal-jeddijiet ta' *trademark* tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward tat-*trademark* reġistrata anteċedenti kif hawn qabel indikat, iżda wkoll <u>perikli reali ta' *dilution* (dilwizzjonji) tal-jeddijiet rikorrenti u stultifikazzjoni tat-tkabbir leċitu tal-*brand* Piccolinis f'Malta, jekk ma titteħidtx azzjoni ta' twaqqif immedjat tal-attivitajiet kontravvenjenti</u>; u

(iii) **konsegwentement, huwa mperattiv li kwalunkwe attivita' kontravvenjenti ulterjuri għandha titwaqqaf minnufih, dan kollu b'miżuri fiċ-ċirkustanzi bilanċjati u proporzjonati in relazzjoni man-natura tal-kontravvenzjonijiet tal-jeddijiet tas-soċjeta' rikorrenti**;

15. illi kwindi huwa kruċjali li ma jitħalliex li l-kumpannija ntimata tkun tista' tkompli tikkontravvjeni l-jeddijiet tas-soċjeta' rikorrenti matul il-kors ta' proċeduri ġudizzjarji li ġew reżi neċessarji. Jekk ma jsirx hekk, il-*brand image* tat-*trademark* reġstrata anteċedenti Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti tkun destinata li ssofri b'mod assolutament inġust u rrimedjabbli. **Rejaltajiet kummerċjali assolutament kontravvenjenti fin-natura tagħhom bħalma qed jiġri b'**

, jeħtieġ li urġentement jitwaqqfu għaliex altrimenti l-*brand identity* Piccolinis ser tkompli titmermer, bis-sinjali

u

PICCINI li qed inaqqru minnu kuljum b'mod grottest u pależament inġust;

16. illi dwar il-fatti hawn qabel indikati, is-soċjeta' rikorrenti nterpellat lill-kumpannija ntimata permezz ta' ittra nterpellatorja datata 2 ta' Frar 2022 (ara, f'dan ir-rigward, dokument "W" hawn anness) kif ukoll protest ġudizzjarju datat 4 ta' Marzu 2022 (ara, f'dan ir-rigward, dokument "X" hawn anness) sabiex, *inter alia*, tieqaf u tiddeżisti mill-attivitajiet kontravvenjenti tagħha, iżda minkejja dan l-istess kumpannija ntimata baqgħet inadempjenti u, anzi, ressqet kontroprotest datat 7 ta' April 2022 fil-konfront tas-soċjeta' rikorrenti (ara, f'dan ir-rigward, dokument "Y" hawn anness);

17. illi konsegwentement u fiċ-ċirkustanzi, is-soċjeta' rikorrenti tagħmel referenza għall-artikolu 8.(1)(a) tal-Kap. 488 li jipprovdi li:

    Kull persuna msemmija fl-artikolu 3 tista' permezz ta' rikors titlob lill-Qorti – toħroġ kontra min ikun qiegħed allegatament jikkommetti l-ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettwali, digriet li jkun intiż biex *jipprevjeni kull ksur imminenti ta' dritt ta' proprjetà intellettwali bħal dak, jew li* ***jipprojbixxi, fuq bażi provviżorja*** *u, fejn ikun adatt, bla ħsara għal ħlas ta' penali li jista' jsir għal diversi drabi fejn ikun hemm provdut dwar dan skont il-liġi,* ***milli jitkompla jseħħ kull tali ksur allegat ta' dak id-dritt****,... .* (enfasi miżjuda);

18. **illi kontravvenzjonijiet qed ikomplu sallum-il ġurnata, bi prodotti kontravvenjenti PICCINI li talvolta qed jidhru esposti għall-bejgħ ħdejn, jew viċin il-prodotti tas-soċjeta' rikorrenti Piccolinis (ara, f'dan ir-rigward, dokument "Z" hawn anness). Dan irendi aktar u aktar urġenti li miżuri provviżorji u protettivi jiġu ordnati fil-konfront tal-kumpannija ntimata.**

Rat **<u>id-dokumenti</u>** li kienu prezentati mar-rikors, minn DOK A sa DOK BB, inkluz mid-dikjarazzjoni guramentata tarr-rikorrent noe.

Ikkunsidrat:

Illi din hija azzjoni mressqa mis-socjeta` rikorrent ai termini tal-**Artiklu 8(1) tal-KAP 488** tal-Ligijiet ta' Malta.

Art. 8(1) tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta

Kull persuna msemmija fl-artikolu 3 tista' permezz ta'rikors titlob lill-Qorti :

(a) toħroġ kontra min ikun qiegħed allegatament jikkommetti l-ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettwali, digriet li jkun intiż biex jipprevjeni kull ksur imminenti ta' dritt ta' proprjetà intellettwali bħal dak, jew li jipprojbixxi, fuq bażi provviżorja u, fejn ikun adatt, bla ħsara għal ħlas ta' penali li jista' jsir għal diversi drabi fejn ikun hemm provdut dwar dan skont il-liġi, milli jitkompla jseħħ kull tali ksur allegat ta' dak id-dritt, jew li tagħmel dik it-tkomplija soġġetta għal garanziji li jkunu intiżi biex jiżguraw li jingħata kumpens lid-detentur tad-dritt. Tista' wkoll tinħareġ projbizzjoni interlokutorja, taħt l-istess kondizzjonijiet, kontra kull intermedjarju li jkollu s-servizzi tiegħu qegħdin jiġu użati minn terzi hekk li dawn ikunu jiksru dritt ta' proprjetà intellettwali;
(b) jordna l-qbid jew il-kunsinna tal-oġġetti li jkunu suspettati li qegħdin jiksru d-dritt ta' proprjetà intellettwali.

Il-Qorti qieset u fliet sewwa dan il-provvediment tal-ligi li fuqu hija msejjsa t-talba odjerna.

Il-Qorti hadet konjizzjoni tad-dokumenti annessi mar-rikors u kif ukoll tal-affidavit hawn fuq riferit u d-dokumenti voluminuzi pprezentati, minn fejn jirrizulta in succint illi s-socjeta` **Société des Produits Nestlé S.A.**, hija socjeta` nkorporata fl-ISvizzera. Din hija kumpannija multinazzjonali ewlenija fil-kamp tal-ikel u x-xorb b'operazzjoni kummercjali madwar id-dinja kollha, inkluz Malta. Fir-rigward tal-attivita' taghha, **Société des Produits Nestlé S.A.** hija proprjetarja ta' trademarks varji madwar id-dinja

li jkopru dan in-negozju. Fost dawn, trademark riferibbli ghall-produzzjoni ta' mini-pizzas iffrizat.

Fil-fatt, is-socjeta` rikorrenti ssostni, u in sostenn ta' dan esebiet d-dokumentazzjoni relattiva, illi :

- *sa minn diversi snin, is-soċjeta' rikorrenti ilha topera minn quddiem nett fl-Unjoni Ewropeja fis-suq ta' prodotti ta' mini pizzas iffriżati, inter alia b'firxa ta' prodotti tagħha / PICCOLINIS li ilha tiġi żmerċjata b'suċċess enormi inkluż - kostantement matul dawn l-aħħar 15-il sena fejn qed tiġi żmerċjata bħala sub-brand ta' "Buitoni" ukoll proprjeta' tas-soċjeta' rikorrenti - f'Malta, fejn dawn saru market leader ewlieni fis-suq lokali ta' mini pizzas iffriżati. F'dan il-kuntest, f'xi żmien bejn l-aħħar kwart tas-sena 2012 u t-tieni kwart tas-sena 2019 il-kumpannija ntimata kienet id-distributriċi f'Malta ta' dawn il-prodotti li, bil-kunsens tas-soċjeta' rikorrenti, kienu jiġu esportati mill-Ġermanja lejn Malta lill-kumpannija Maltija Nestlé Malta Limited (ukoll sussidjara tas-soċjeta' rikorrenti) u sussegwentement mibjugħin minn Nestlé Malta Limited lill-kumpannija ntimata u distribwiti lokalment mill-istess kumpannija ntimata;*

- ***il-kelma "Piccolinis" tinsab protetta għan-nom tas-soċjeta' rikorrenti bħala trademark reġistrata fil-kuntest ta' Reġistrazzjoni Nternazzjonali bin-numru 0994020 li tiddesinja l-U.E. (u b'hekk allura Malta) sa mid-9 ta' Marzu 2012, dwar frozen foods and deep-frozen ready-to-serve meals, namely pizzas, pizza slices, breads and pastries including baguette and bread, tortes with cheese, onions and ham, fi Klassi 30 tal-Klassifikazzjoni Nternazzjonali** ta' Prodotti u Servizzi taħt in-Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (kif emendata)*

- *b'ħila u b'invenzjoni, kif ukoll b'ħafna sagrifiċċju finanzjarju u sforzi reklamattivi da parti tagħha, is-soċjeta' rikorrenti kisbet reputazzjoni u avvjament enormi fis-suq tal-Unjoni Ewropea in konnessjoni mas-serje ta' prodotti ta' mini pizzas ffriżati tagħha li għandhom fuqhom it-trademarks / PICCOLINIS (ara, f'dan ir-rigward, Eżebit "A" hawn*

anness u konsistenti f'kaxxa vojta ta' kampjun ta' prodotti relattivi mibjugħin f'Malta);

- *it-trademark registration Internazzjonali li tiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis tgawdi minn status ta' trademark ta' "reputazzjoni" fl-U.E. ai finijiet u l-effetti kollha tad-disposizzjonijiet rilevanti kontenuti fir-Regolament U.E. numru 2017/1001 fuq il-European Union trade mark. Inoltri, waqt kwalunkwe eżami komparattiva ma' xi sinjal simili wżat minn xi intrapriża terza in konnessjoni ma' prodotti identiċi jew simili, irid jitqies li t-trademark reġistrat anteċedenti Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti tgawdi minn dik li tissejjaħ "distintivita' akkwiżita" ossija acquired distinctiveness, skont kif mgħallem fil-każistika rilevanti*

Jirrizulta, tikkontendi s-socjeta` rikorrenti, illi:

- fil-kors ta' attivitajiet kummerċjali fi prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati, il-kumpannija intimata qed tikkumerċjalizza serje ta' prodotti li jirraffiguraw b'mod prominenti sinjali

/

. Fil-fatt, dawn is-sinjali jidhru fuq diversi naħat tal-kaxxi kontenenti l-prodotti tal-ikel in kwistjoni, kif jidher per eżempju hawn taħt:

- reċentement prodotti kontenenti s-sinjali / qed jiġu offruti għal bejgħ minn operaturi kummerċjali wara li huma jixtruhom mill-kumpannija

ntimata, ħafna drabi dawn qed jiġu esposti għall-bejgħ ħdejn, jew viċin, dawk bit-*trademarks* / PICCOLINIS

Is-soċjeta' rikorrenti ssostni illi qed issofri preġudizzju għall-jeddijiet taghha fid-dawl ta' ksur min-naħa tal-kumpannija ntimata tal-jeddijiet tas-soċjeta' rikorrenti:

(a) fir-rigward tat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, **ai termini tal-Artikolu 9(2.)(b) tar-Regolament U.E. 2017/1001** fuq il-*European Union trade mark* (**użu fil-kummerċ ta' sinjali simili għat-*trademark* reġistrata anterjuri dwar oġġetti identiċi jew simili għal dawk li dwarhom din tinsab reġistrata, li x'aktarx li jagħti lok għal konfużjoni nkluża assoċazzjoni erroneja mat-*trademark* reġistrata anterjuri**);

(b) fir-rigward tat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, **ai termini tal-Artikolu 9(2.)(c) tal-istess Regolament U.E. 2017/1001** (**użu fil-kummerċ ta' sinjali simili għat-*trademark* reġistrata anterjuri li għandha reputazzjoni fl-U.E. dwar prodotti ta' *mini pizzas* iffriżati li dwarhom tinsab reġistrata, f'ċirkustanzi fejn l-użu mingħajr raġuni xierqa huwa detrimentali għax-xorta distintiva u, jew għar-reputazzjoni tal-istess *trademark* reġistrata anterjuri**);

u dwar l-attivita' f'Malta:

il-*brand* Piccolinis tas-soċjeta' rikorrenti tnediet sa mill-2007 (ara https://www.independent.com.mt/articles/2007-02-10/business-news/New-Buitoni-Frozen-pizza-range-now-in-Malta-168914), dokument "S" hawn anness) u kibret b'riċetti oħra li tnedew sa minn żmien li jmur lura għall-2009 (ara https://www.independent.com.mt/articles/2009-12-11/news/two-new-buitoni-products-on-the-market-267508/cookie-declaration

kollox kif inhu ferm dettaljatament spjegat fir-rikors promotur.

Is-socjeta` rikorrenti ssostni illi huwa mehtieg ta' mizuri provvizorji kif hawnekk mitluba sabiex ikunu protetti il-jeddijiet taghha,

1. dwar l-infurzar tad-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward tat-*trademark* reġistrata anteċedenti tagħha hawn ċitata, huma rilevanti s-segwenti disposizzjonijiet ta' liġi (fost oħrajn):
   (a) l-Art. 19.(1) tal-Att dwar it-*Trademarks* (Kap. 597 tal-Liġijiet ta' Malta), li biha s-soċjeta' rikorrenti jkollha tressaq kawża dwar il-mertu quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili (li wkoll tiffunzjona bħala l-*E.U. trade mark Court* ta' Prim'Istanza f'Malta f'materji relattivi għat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. tas-soċjeta' rikorrenti hawn aktar qabel ċitata, ai termini tar-regolament 79 tal-Liġi Sussidjarja 597.04 tal-Liġijiet ta' Malta); u
   (b) l-Att li jirregola l-Infurzar ta' Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta), li biha s**-soċjeta' rikorrenti tista' tressaq talbiet għal miżuri meħtieġa, hekk kif fil-fatt qed tagħmel, għar-raġunijiet li:**

(i) **jidher ċar li l-kummerċ kontravvenjenti ndikat f'dan ir-rikors, qed isir mingħajr il-kunsens tas-soċjeta' rikorrenti;**

(ii) **dan kollu ifisser mhux biss ksur tal-jeddijiet ta' *trademark* tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward tat-*trademark* reġistrata anteċedenti kif hawn qabel indikat, iżda wkoll <u>perikli reali ta' *dilution* (dilwizzjonji) tal-jeddijiet rikorrenti u stultifikazzjoni tat-tkabbir leċitu tal-*brand* Piccolinis f'Malta, jekk ma titteħidtx azzjoni ta' twaqqif immedjat tal-attivitajiet kontravvenjenti</u>; u**

(iii) **konsegwentement, huwa mperattiv li kwalunkwe attivita' kontravvenjenti ulterjuri għandha titwaqqaf minnufih, dan kollu b'miżuri fiċ-ċirkustanzi bilanċjati u proporzjonati in relazzjoni man-natura tal-kontravvenzjonijiet tal-jeddijiet tas-soċjeta' rikorrenti**;

Is-socjeta' rikorrenti tikkontendi illi hija gustifikata titlob dan ai termini tal-Artikolu 8(1)(a) tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta.

Il-Qorti fliet ukoll is-sub-incizi l-ohra tal-istess Artiklu 8 tal-KAP 488, u tiddikjara illi hija tinsab sodisfatta illi gew sodisfatti ir-rekwiziti necessarji mill-ligi biex hija tilqa' it-talba hawn maghmula. Hekk per ezempju illi bid-dokumenti annessi, il-Qorti hija ragjonevolment sodisfatta illi s-socjeta` rikorrenti hija d-detentur ta' drittijiet minnha pretizi[1].

Ulterjorment, minn dak mressaq mis-socjeta` rikorrenti, il-Qorti jidhrilha[2] illi kull dewmien jista' biss jikkaguna hsara lid-detentur tad-dritt li ma jissewwiex u huwa ghalhekk ukoll illi qed tghaddi biex tilqa' t-talba.

Dan kollu pero` qed jinghad u qed isir bla pregudizzju ghal kwalsiasi dritt iehor illi kwalsiasi parti jista' ghandha ai termini ta' xi sub-inciz iehor tal-artiklu 8 tal-KAP 488.

Irid jinghad b'mod car u inekwivoku illi dan ma jfissirx illi din il-Qorti qeghda b'xi mod tesprima ruha fuq il-mertu jew il-pretensjonijiet illi talvolta tista' ghad trid tavvanza is-socjeta` rikorrenti fil-mertu.

Il-Qorti ghalhekk, fid-dawl tal-provi mressqa u tal-provvedimenti relatati u hawn fuq diskussi tal-KAP 488 tal-Ligijiet ta' Malta u fid-dawl ta' dak hawn fuq kkunsidrat, jidhrilha illi jkun giust u ekwu illi:

(1) **tordna, ai termini tal-art. 8.(1)(a) tal-Kap. 488 tal-Liġijiet ta' Malta, projbizzjoni - fuq bażi provviżorja - fuq il-kumpannija ntimata Nectar Limited milli tkompli kwalunkwe att ta' ksur allegat ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali tas-soċjeta' rikorrenti fir-rigward tat-*trademark* Internazzjonali li jiddesinja l-U.E. numru 0994020 Piccolinis, konsistenti f'kwalunkwe użu attwali fil-kors ta' kummerċ min-naħa tal-istess kumpannija ntimata, tas-sinjali u relattiv għal prodotti ta'** ***mini pizzas*** **iffriżati**.

(ii) tordna n-notifika tal-atti a spejjes tar-rikorrenti noe, allura ir-rikors promotur bid-dokumenti annessi u l-provvediment

[1] Sub-inciz 3

[2] Sub-inciz 4

odjern, lis-socjeta` intimata "minghajr ebda dewmien wara l-ezekuzzjoni tal-mizuri" hawn fuq msemmija, ai termini tal-Artiklu 8(4) tal-KAP 488.

Bl-ispejjes ta' dawn il-proceduri li qed jigu rizervati.

Digriet Kamerali moghti llum 30 ta' Mejju 2022.

Onor. Ian Spiteri Bailey
Imhallef

Marisa Bugeja
Deputat Registratur